

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715625, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012715625 с приоритетом от 15.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВОЗВАННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком «ПЕРВОЗДАННАЯ» (свидетельства №276481 с приоритетом от 05.03.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Финансово-Промышленная Компания «ГАРАНТ», 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №276481 истек 05.03.2014;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №276481 досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу №СИП-214/2013, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012715625 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.05.2012) поступления заявки №2012715625 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий,

идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВОЗВАННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №276481 представляет собой словесное обозначение «ПЕРВОЗДАННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исследование перечней товаров показало, что товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе (алкогольные и безалкогольные напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), имеют одно назначение,

условия сбыта и круг потребителей. Указанное заявителем не ставится по сомнению.

Слова «ПЕРВОЗВАННАЯ» и «ПЕРВОЗДАННАЯ» имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных букв и близкий состав согласных букв, отличие в звучании слов наблюдается только в одном звуке (в/д), расположенном в середине слова. Указанное свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых словесных элементов.

Выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами одного (русского) алфавита стандартным шрифтом обуславливает их графическое сходство.

Что касается семантического критерия сходства словесных обозначений, то согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) слово «первозданная» имеет значение – существовавшая ранее всего остального, а «первозванный (-ая)» - призванный прежде других к апостольскому служению. Этимология слова восходит к апостолу Андрею Первозванному, который был одним из первых учеников Христа. Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений в целом наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам полагает, что решающими критериями, влияющими на вывод о сходстве знаков в целом, являются фонетический и графический.

В этой связи коллегией принято во внимание, что товары 32, 33 классов МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Указанное выше обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1], предназначенные для маркировки одних и тех же товаров 32, 33 классов МКТУ, несмотря на их различное лексическое значение,

ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 30.01.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №276481 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (срок действия истек 05.03.2014). Правообладатель не продлил срок действия исключительного права на товарный знак.

Кроме того, в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.2014 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», а также всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу №СИП-214/2013.

Данные обстоятельства позволяет сделать вывод о том, что товарный знак [1] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 08.05.2014, отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715625.